

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

EINGANG
PCT 02 NOV. 2004

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006689

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
21.06.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
27.06.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C08G18/08, C08G18/12, C08G18/44, C09D175/06

Anmelder
SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Müller, M

Tel. +49 89 2399-8665



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDEInternationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006689

IAP20 Rec'd PCT/PTO 19 DEC 2005

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- ☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).
- ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-12
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-12
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-12 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

zu Punkt V

Zitierte Dokumente

D1: EP-A-0669352

D2: EP-A-0525567

D3: EP-A-0665563

D4: US-A-6084051

D5: EP-A-0784097

Neuheit (Artikel 33(2) PCT)

Beispiel 1 der D1 offenbart eine wäßrige Polyurethandispersion, hergestellt aus

- (i) Hexamethylendiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A),
- (ii) einem Polycarbonat mit einem Molekulargewicht von mindestens 400 (Anspruch 1 der D1), entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (B),
- (iii) Trimethylolpropan, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (E),
- (iv) Dimethylethanolamin, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (G) und
- (v) einem Polyesterpolyol, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (H).

Die Polyurethandispersion wird als Softfeel-Lack eingesetzt (Seite 2, Zeile 4 - 5).

Somit besteht das Polyurethan der D1 aus allen anspruchswesentlichen Komponenten der vorliegenden Anmeldung. Der Gehalt des Polycarbonats an Komponente (ii) beträgt 100%, und liegt somit im anspruchsgemäßen Bereich. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß das Polyesterpolyol nicht wie in der vorliegenden Anmeldung angegeben als anspruchsgemäßes Polyol (B) betrachtet werden muß, sondern auch als anspruchsgemäße Verbindung (H) verstanden werden kann. Schließlich wird die anspruchsgemäße Verwendung offenbart. Folglich mangelt es dem Gegenstand aller Ansprüche 1 - 12 an Neuheit gegenüber D1.

D2 (Beispiel 8) offenbart ein Polyurethan, hergestellt aus

- (i) Diphenylmethandiisocyanat und Toluoldiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A),
- (ii) einem Polycarbonat mit einer Molmasse von 2000, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (B),
- (iii) einem Sulphonatgruppen tragenden Diol ("Diol III") (siehe Rückbezug auf Beispiel 1), entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (D),
- (iv) einem Polyetherpolyol mit einem Molekulargewicht von 1000, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (E), und

(v) Butanonoxim sowie Propylenglycolmonomethyletheracetat, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (G).

Somit umfaßt das Polyurethan der D2 alle anspruchswesentlichen Komponenten. Dem Gegenstand aller Ansprüche 1 - 12 mangelt es folglich an Neuheit gegenüber D2.

D3 (Synthesebeispiel 1) beschreibt eine Polyurethandispersion, hergestellt aus,
(i) Toluoldiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A),
(ii) einem Polycarbonatpolyol mit einem Molekulargewicht von 2000, entsprechend den anspruchsgemäßen Komponenten (B) und (E),
(iii) Dimethylolpropionsäure, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponenten (D) und
(iv) Isophorondiamin, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (G).

Somit mangelt es dem Gegenstand der Ansprüche 1 - 12 an Neuheit gegenüber D3.

D4 (Vergleichsbeispiel 7) offenbart eine Polyurethandispersion hergestellt aus
(i) Isophorondiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A),
(ii) einem Polycarbonatdiol mit einem Molekulargewicht von 2000, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (B),
(iii) Dimethylolpropionsäure, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (D),
(iv) Butandiol und Trimethylolpropan, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (E), und
(v) 2-Amino-2-methyl-1-propanol, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (G).

Somit mangelt es dem Gegenstand der Ansprüche 1 - 12 auch an Neuheit gegenüber D4.

Erfindungsmäßige Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)

D5 (Beispiel 1) offenbart eine wäßrige Polyurethandispersion für Beschichtungen, hergestellt aus

- (i) Diphenylmethandiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A),
- (ii) einem Polycarbonatdiol, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (B),
- (iii) einem Addukt aus Acrylsäure und Ethylendiamin, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (D),
- (iv) einem Polypropylenglycol und Polyetherpolyol, entsprechend der

anspruchsgemäßen Komponente (E), und
(v) Butanonoxim, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (G).

Das einzige Merkmal des Anspruchs 1, welches nicht in D5 offenbart ist, ist das Molgewicht des Polycarbonats. Ohne experimentellen Nachweis, daß das anspruchsgemäße Molgewicht zu einem überraschenden Effekt gegenüber D5 führt, kann die erfinderische Tätigkeit nicht anerkannt werden.

Im Falle von Änderungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Änderungen nur in der Weise durchgeführt werden dürfen, daß sie nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Daher sollte der Anmelder im Falle von Änderungen

- (a) **jede** Änderung deutlich angeben, beispielsweise durch handschriftliche Eintragung im Text der vorliegenden Anmeldung und
- (b) für **jede** Änderung dargelegen, auf welche Stelle(n) in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderung stützt.

THIS PAGE BLANK (USPTO)